

## 專利話廊

### 判斷專利有效性之明確性與進步性要件應嚴予區分

林美宏 律師



#### 前言

申請人針對一種用於轉換工作站之裝置向經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）提出發明專利申請；智慧局於初審審查期間發出審查意見通知函，以兩件引證案指摘系爭申請專利之部分請求項不具進步性。申請人嗣後提出申復，說明系爭案所請發明與引證案間之差異；惟智慧局認為申請人之申復理由仍無法克服系爭申請專利之部分請求項不具進步性之情事，遂以系爭申請專利案欠缺進步性為由，作出初審核駁審定書予以核駁。

申請人因認智慧局初審核駁審定書所載理由並不合理，復提出再審查之申請。智慧局於再審查期間以審查意見通知函指摘系爭申請專利請求項有記載不明確之情事。雖經申請人提出申復說明，惟智慧局仍認定系爭申請專利部分請求項欠缺明確性，有違專利法第 26 條第 2 項之規定，最後以再審核駁審定書將系爭申請專利案予以核駁。申請人不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分與訴願決定；該案業經智慧財產法院審理並作成 104 年行專訴字第 113 號行政判決。經查，此案例之原處分有若干違誤之處，本文摘要如下：

一、原處分理由認為系爭申請專利請求項 1 未記載吹風部件 (330)、吸引構件 (320) 與薄片 1 之相對位置，有違明確性之要求。惟按審查基準第二篇第一章 2.4.1.7 「倘該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確」；申請人所提出技術手段係「吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引部件而得以修平」，其為所屬技術領域中具有通常知識者可依據該技術領域之通常知識而得具體想像一物之情形。故吹風部件，吸引構件與薄片各種相對位置之配置，用以達成薄片插入工作站中之階段，固持薄片之後部部分之各種配置，非僅限於系爭申請專利說明書之具體實施例之相對位置。準此，原處分機關強迫申請人將該等記載於說明書之實施例內容界定於系爭申請專利請求項中，即非合理有據。

二、原處分基於申請人對於初審引證案的差異說明，指摘系爭案部分請求項 1、2 和 4 「並無氣流方向和薄片移動方向之界定，難謂記載明確」，有違專利法第 26 條第 2 項之規定。惟系爭案所請發明與先前技術之間的差異，應係與新穎性或進步性要件之探究有關，而與申請專利範圍的明確性無涉。倘若原處分機關認為系爭案與初審引證案之間的差異在於「氣流方向和薄片移動方向之界定」，則應以系爭案所請發明不具進步性，違反專利法第 22 條第 2 項為由核駁系爭案，而非以違反專利法第 26 條第 2 項為核駁理由。原處分機關顯然混淆了專利有效性要件中有關新穎性／進步性與明確性之間的分野。說明如下：

- (一) 申請專利範圍明確性的問題在於系爭案各請求項的範圍是否明確，使得所屬技術領域中具有通常知識者可以了解其範圍，而得據以比較該範圍與先前技術之間的差異。在申請專利範圍不明確（亦即無法確定申請專利範圍的界線何在）的情況下，是無法對於系爭案所請發明的新穎性和進步性進行判斷的。因此唯有在申請專利範圍確定後，才能據此範圍進一步比較系爭案所請發明與先前技術之差異，繼而進行新穎性和進步性之判斷。易言之，系爭案所請發明必須先具備明確性，方能據以判斷所請發明的新穎性和進步性。
- (二) 原處分機關既已能夠在審查階段針對系爭案各請求項進行檢索，且就系爭案諸請求項與先前技術之間的差異進行比對，此等事實足以合理推知原處分機關實已能確定系爭案之申請專利範圍，因而得據其所確認之範圍進行先前技術之檢索與比對，是以系爭案的申請專利範圍確實符合專利法對於明確性之要求，應足堪認定。
- (三) 綜上，於判斷明確性要件時，應以請求項所記載之內容為準，參酌說明書揭露之內容、申請時之通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就申請當時對申請專利範圍之認知，能夠明確瞭解請求項記載文字之意義，而對其申請專利範圍不會產生疑義，即為已足；而非引述先前技術之內容，執以作為判斷明確性之依據。職是，原處分機關以初審引證案比對系爭申請案，認定系爭專利申請之請求項 1、2 及 4 未記載與引證案差異之技術特徵為由，指摘請求項 1、2 及 4 不符合明確性要件，其判斷顯與法有違。

### 結語

原處分機關之上揭違誤由於混淆了專利有效性要件中有關新穎性／進步性與明確性之判斷要件，於行政訴訟之審理過程中亦衍生以下疑慮：系爭申請案範圍是否過廣而涵蓋到先前技術的範圍？惟因原處分係以欠缺明確性為由核駁系爭申請案，並未指摘系爭申請案範圍有過廣而涵蓋到先前技術之情事；加上本件行政訴訟承審法官於準備程序中依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款及第 463 條規定整理並與當事人協議簡化爭點，而僅將系爭申請案是否具備明確性列為主要爭執事項，是以本件行政訴訟案件亦僅得就此明確性爭點加以審究。

至於系爭申請案的範圍是否過廣而涵蓋到先前技術的範圍乃屬於新穎性或進步性之爭議，尚待原處分機關另為審查，故智慧財產法院審理後因肯認系爭申請案符合明確性要件而以判決撤銷訴願決定及原處分；惟就系爭申請案是否符合其他專利有效性要件，或有無其他不應准予之理由，則另命原處分機關依其法律見解再為審查裁量。

## 德國新型與設計專利之展覽優先權(Exhibition priority)

張撼軍

### 一、前言

專利案之申請日是一個用來與其他前案資料比較、判斷是否具新穎性、進步性...等專利要件之基準日，而主張優先權則可以將基準日進一步提早到該優先權基礎案的申請日，以排除優先權日至申請日之間已公開而會影響該專利申請案之專利要件的前案。此外，申請人也可在能主張優先權的期間內考慮是否進一步向其他國家提出專利申請。因判斷專利要件的基準日對一件專利申請案至關重要，故大多數國家的專利法均有可主張國際優先權或國內優先權的相關規定。

### 二、德國專利法對優先權的相關規定

以德國來說，其發明專利採實體審查制，須經審查委員確認專利要件沒有問題並在 9 個月的異議期間無人提出會影響可專利性的前案資料，才可確定取得專利權；新型和設計專利則均採註冊制，提出申請後大約三個月即可獲准專利，後續則以公眾審查方式來確保其專利品質。

其中，該發明、新型和設計專利在申請時均可對一在先申請之外國專利案主張國際優先權，發明和新型專利申請案必須在該外國先申請案的申請日起 12 個月內提出申請並主張優先權，此優先權期間在設計專利為 6 個月。發明和新型專利申請案亦可在申請時對一在先申請之德國發明或新型專利申請案主張國內優先權，時間必須在該德國先申請案的申請日起 12 個月內，但設計專利申請案無法主張國內優先權。

比較特別的是，德國的新型和設計專利除了可以藉由註冊制而快速獲准專利權之外，在新型專利法第 6a 條和設計專利法第 15 條還規定新型和設計專利案可以主張「展覽優先權」，亦即若在所請專利第一次展出後的 6 個月內提出新型或設計專利申請，將可針對該展出主張展覽優先權，讓審查專利要件時的基準日提早到該新型或設計專利第一次展出的日期。該展覽須為德國聯邦司法部 (Federal Ministry of Justice and Consumer Protection) 公布在聯邦公報 (Federal Gazette) 上的德國國內或國外展覽。需要注意的是，發明專利申請案無法主張展覽優先權。

上述展覽優先權係源於巴黎公約第 11 條第(1)項之規定：「各同盟國家應依其國內法之規定，對於任一同盟國家領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明，新型，新式樣及商標賦予臨時性保護。」此規定僅規範各同盟國家應立法、暫時保護參展之物品的工業財產，至於保護方式則由各國自行決定。

而大部分國家對於展覽的公開多以「優惠期 (grace period)」來進行保護，讓申請人可以藉由主張優惠期來將申請人因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露的公開情事排除於會使該專利案喪失新穎性、進步性的事由之外，至於展覽優先權則大多在商標法中進行相關規定。

優惠期與展覽優先權的差異在於，優惠期只能排除申請人自身導致的公開，但無法排除他人的公開，而但展覽優先權則與國內優先權或國際優先權類似，可以讓審查專利要件時的基準日提早到該新型或設計專利第一次展出的日期，排除該第一次展出日至專利申請日之間所有會影響該專利申請案之新穎性、進步性的

公開資料。因此，展覽優先權較優惠期對專利申請人更為有利！

下列為一有主張展覽優先權之德國新型專利案的公報，公報上會註明該新型專利案據以主張展覽優先權之展覽名稱 (Cebit) 與展出日期(2006年3月9日)。



(19) **Bundesrepublik Deutschland**  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) **DE 20 2006 005 384 U1 2006.08.03**

(12)

**Gebrauchsmusterschrift**

(21) Aktenzeichen: **20 2006 005 384.0**

(22) Anmeldetag: **31.03.2006**

(47) Eintragungstag: ~~20.06.2006~~

(43) Bekanntmachung im Patentblatt: **03.08.2006**

(51) Int. Cl.º: **G11B 27/00 (2006.01)**  
*G11B 31/00 (2006.01)*

(23) Ausstellungspriorität:  
**09.03.2006 CeBIT 2006 - The world's leading event for Information ..., Hannover**

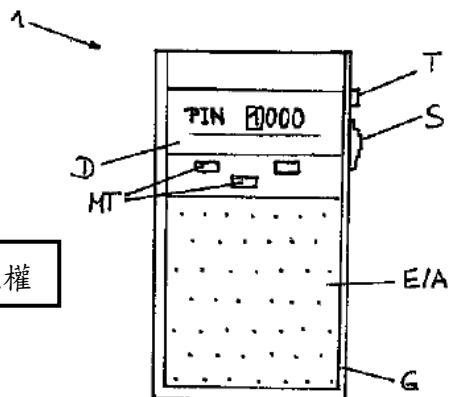
(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:  
**GBS Holding GmbH, 85598 Baldham, DE**

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:  
**Pröll, J., Rechtsanwalt., 90766 Fürth**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Diktiergerät**

(57) Hauptanspruch: Diktiergerät mit einem Gehäuse, einer visuellen Anzeigeeinheit, einer akustischen Eingabeeinheit, einer akustischen Ausgabeeinheit, einer Steuereinheit und einem Schalter mit mindestens einem Schaltpunkt, dadurch gekennzeichnet, dass das Diktiergerät eine Passwort-Schutz-Funktionalität aufweist, welche über den Schalter eingegbar und oder steuerbar ist.



主張展覽優先權

三、小結

臺灣每年有許多廠商會到德國參加諸如漢諾威電腦展(Cebit)、科隆五金展...等各種大型展覽，其中保護所欲展出之發明創作最好的作法當然是 在參展前先提出專利申請、取得申請日。然而，如果在參展後才想要在德國申請專利保護，且沒有申請日早於展出日的其他國家在先申請案可以主張國際優先權，可善加利用德國新型與設計的展覽優先權制度，使該發明創作不致因參展而喪失新穎性、進步性。